

## 《日米特許訴訟雑感》

# 米国パテントトロール訴訟の勃興と退潮, 米国あげての 総動員対策, 及び今後の日本の課題

専修大学法科大学院教授 久保 次三

### 1. パテントトロール (patent troll) 訴訟とは

米国特許訴訟件数について、深刻な「ある数字」が次のように報告されている。その数字は、今から15年前の2000年には訴訟件数全体に占める割合がわずか3%弱であったものが、2007年には17%、2010年は29% (731件)、2011年は45% (約1,500件)、2012年は62% (約2,500件)、そして2014年7月の最新統計調査によれば2013年は67%と高騰している。

ホワイトハウス (米国大統領府)、米国連邦議会、連邦最高裁判所等がその対策に苦慮している。全アメリカ産業界 (米国でビジネスを行っている日本企業等も含めて) がその対策に直接要した費用が2011年のみで何とUS \$ 29 billion (約3兆5億円) に達しており、2005年のそれより400%増えている。米国の大きな社会的問題の一つと認識されている。それがパテントトロール問題である。

2009年から2013年にかけてこのパテントトロールの被害に遭っている企業としては、Apple 社が171件 (パテントトロールから被告として提訴された事件数)、次いで、Hewlett-Packard が137件、Samsung が133件、AT&T が127件、Dell が122件ということである。

それでは、このパテントトロールとは何であるかを分かり易い言い方で説明すれば、投資集団・個人が世界中の倒産企業等から米国特許権等を買収し、ポートフォリオ手法を駆使して、それら特許権を侵害している会社を見つけては高額の特許実施料 (以下「ライセンス料」) の支払を強要したり、あるいは特許権侵害訴訟を提起して高度な訴訟戦術を巧みに使い多額の和解金をせしめたり、最後には巨額の損害賠償金を勝ち取って利益拡大を図ること、あるいはその主体のことである。

このパテントトロール対策の難儀なところは、自らは特許製品の製造販売には一

切従事せず、提訴するときにはペーパーカンパニーを作って原告となり、被告からはその実体がつかめず、対等な解決交渉もままならない点にある。

従前のオーソドックスな特許戦略では、競合する各社は他社に先んじて新規技術を研究開発し、特許権を取得して独占的に実施することにより、特許権を盾に競合他社の実施を独占的に排除し、先行開発メリットを経済的に享受することにあった。

これが一歩進み、自社実施のみならず希望する各社に（ときには支配可能な関係会社に限って）実施許諾をすることによりライセンス料収入で利益拡大を図る戦術も採択されてきた。

さらに進んで、スマホ技術にみられるようにある特定先端製品について、その技術のすべてを一社単独で開発することが不可能な場合には、関係各社・競合各社が自社開発技術に係る特許権をお互いに持ち寄り、相互にクロスライセンスを締結して新技術開発先端製品のパイを拡げるという戦略もそれぞれの技術分野で多用されてきた（「パテントプール」とか「標準化技術」と称されているものである）。

このような従前の特許戦略のもとでは、特許権者が特許権侵害で提訴するのは、決まって競合他社であることが多く、お互いに相手のことも良く知っており、もし特許権侵害の事実が確認されても、被告が有する他の技術分野の特許権とクロスライセンスで解決することもよくみられる紛争解決手段であった。

ところが、このパテントトロールが相手だと、全くこのような従前の解決手法が使えないので、その出現に産業界は大いに困ることになったのである。

## 2. パテントトロールはそれ自体が悪なのか

それでは、パテントトロールのように特許製品の製造販売等には一切従事しない会社（paper patentee）は、そもそも社会悪なのであろうか。ところがそうではないところに、このパテントトロール対策の難しさが潜んでいる。

そもそも特許制度とは、新規かつ進歩性のある発明を成した者にその技術を公開させる代償として一定期間限定の**排他的独占権**を付与するものであって、決して**排他的独占実施権**を付与するものではないから、その特許権を実施できることを保障するものではない（実施に際しては他人の特許権を侵害しないための特許調査義務〔自己責任〕が課せられている）。実施が義務付けられているわけではないから、新規な

技術情報を開示したこと自体につき社会に貢献していると評価される。また、特許権は私権であり、情報財として市場において自由に処分することや、その転得者がその特許権に基づき収益を上げることは何ら否定されない。

開発企業は数多くの特許権を取得しているが、それら保有特許権のうち実施されているものは大雑把に言えば約3～4割に過ぎないとされており、何と約6～7割の特許権が未実施・未活用となっている（日本企業の推測数値）。企業としては、それら未実施特許権の有効活用を図るべく、他業種への技術移転等に取り組んでいる実態がある。特許技術組合や特許情報流通促進団体等の特許権のライセンスビジネスに真っ当に取り組んでいる団体・企業も数多く存在している。

このような背景のもと、米国においてどのようにパテントトロール問題への対策が講じられてきたのか、以下紹介の筆を進めたい。

### 3. トロール (troll) の語源

まず、トロールの語源であるが、北欧伝説からきており、山あるいは地中奥深く住み、人間に敵対する「超自然的な怪物」のこととされている。また、トロール漁業という使い方で知られているように「流し釣り」の意味に由来するとも言われている。このパテントトロールを強いて日本語に訳すとすれば、「特許妖怪」がふさわしいものと思われる。

特許分野で最初にこのパテントトロールという用語を使ったのは、インテル社（Intel Corporation、米国の半導体メーカー）のピーター・デトキン氏（Peter Detkin、特許弁護士・副社長・副法務顧問）等であり、インターネットが普及し始めた時期の1990年代後半のこととされている。「公益に敵対するもの」というイメージがこの用語から醸し出されている。

### 4. パテントトロール (patent troll) の別称

パテントトロールは学術用語ではなく、今なお明確な定義がないものであるが、英語の別称としては、「特許搾取者」(patent extortionist)、「特許寄生虫」(patent parasite)、「特許海賊」(patent pirate)、「特許鯊」(patent shark)、「特許マフィア」(patent mafia)、「特許投機家」(patent speculator)、さらには、「不実施特許権者」

(non-manufacturing patentee), あるいは, 「特許取引業者」 (patent marketer), 「特許売買業者」 (patent dealer), 「特許情報集積業者」 (patent aggregator) 等々がある。反社会的イメージを想起させる表現が多い。日本では「特許ゴロ」がこれに当たりそうである。

いずれにしても, これら別称からも分かるようにパテントトロールは正に「蔑称」であり, パテントトロールと呼ばれる者自身が, 自らをパテントトロールと称することは決してない。

パテントトロールは「トロール」と単体で用いられることもあるが, 今では, 他の知的財産を表す名詞と結合して「コピーライト・トロール (著作権トロール)」や「トレードマーク・トロール (商標トロール)」といった用語も存在している。なお, 「トロール」単体では, ネットスラング (net slang) としても使用されており, その場合には, インターネット上で他人に議論を吹っ掛けたり, 他人を困らせたりするような投稿を行う人を指している。

このようにパテントトロールは, 不法・不当・非合法的活動をする者という意味合いで用いられることが多いため, 公式文書や正式文書では, 中立的な表現として「特許不実施主体」 (Non-Practicing Entity, 略称: NPE) が使用されてきた。しかしながら, この NPE だと, 個人発明家, 研究開発機関, 特許技術組合, 特許流通促進団体等も含まれるため, これらと区別するために, より実体に近い PAE (Patent Assertion Entity, 「権利主張専横主体」) という名称・用語が使用されている。米国においては, パテントトロールの公式用語は PAE とされ, ホワイトハウスもこの PAE を使用している。

なお, NPE のような中立的表現を使用してパテントトロールを指すときには, 冒頭に Offensive を付けて「悪玉」や「攻撃型」ということを示し, 逆の「善玉」, 「防御型」を示す主体の場合には Defensive が使用されている。ややこしいのは「複合型 (complexed, hybrid)」のものも現に実在しており, PAE であると即座に決めつけることができないものもある。

## 5. パテントトロールの生い立ちと特徴

パテントトロールの生い立ちは, 米国においてコンピュータ・プログラムの特許

が認められた1990年代に遡るといわれており、ソフトウェア関連の特許発明が爆発的に増え、これらに関する特許訴訟も急増したことが背景にある。機能的クレームで記載されることが多い個々のソフトウェア関連特許発明の権利範囲が曖昧であることや、その特許有効性（新規性・進歩性ともに）の判断についても不明確であることが大きく関係している。

さらにスマートフォン等にみられるように、一社単独ですべての技術開発を行うことが望みがたいICT（情報通信技術）関係のハイテク関連産業の進展が、大きく影響している。最近では、投資家集団は、遺伝子技術等のバイオテクノロジー分野における企業をもターゲットとして狙っているようである。

元来はソフトウェア製品等のメーカーであったものが、自社製品の製造販売のために特許権を取得していたところ、競争の激化により当該製品事業の中止や売却により、それら保有特許が死蔵特許化したことに伴い、それらを活用して他社からライセンス料の獲得を始めたのが起源であるとの事例分析報告がなされている。

しかしその後、パテントトロール自体の事業性・収益性が一部投資家等から認識されるにつれて、パテントトロール自身は当初から研究開発活動には何ら関与せず、製造設備も持たず、自らの研究開発による特許権の取得を行わないことが常態となってきた。自ら発明活動を行って特許権を取得するよりも、個人発明家や破産企業等から安価に特許権を買い漁り、それらの特許権を侵害しているようなハイテク企業を見つけては、それらから巨額の損害賠償金やライセンス料を得る目的のために、脅しなどがいで特許権を行使し、かつ、いつでも特許権侵害訴訟を起こせるように、緻密な特許ポートフォリオの作成拡充に努めているとされる。表向きはソフトウェア開発等の事業を会社の業務内容として掲げていることもあるが、これは単なる見せかけであり、裁判に備えて自社実施をアピールするための単なる「お飾り戦術（偽装）」とされている。

## **6. 企業がパテントトロールからの攻勢に弱い理由**

### **(1) 企業としては費用のかかる米国特許訴訟をできるだけ避けたい**

普通、競合メーカー同士（例えば自動車メーカー同士や電機メーカー同士）では、他社が自社の特許権を侵害している疑いがある場合であっても、損害賠償や製造販

売差止めを求めて提訴することは少ない。なぜならば、同業者・競合社間では相互に同じような特許技術を有している可能性が高く、相手方による自社特許権侵害を追及したところで、逆に相手側からも特許権侵害で反撃されるリスクがあること、さらには、競合企業であっても部品購買などで何かと互恵関係があることも多いので、紛争がこじれるとお互いに不利益になるとの意識が強いから、滅多なことではお互いに特許権侵害訴訟を提起することがない。

その代わりに、特許権侵害の紛争が起きても比較的友好的なライセンス料支払の交渉をしたり、相互に自社の特許権をまとめて実施許諾するクロスライセンス契約に持ち込んだりするなどして、円満に問題解決を図ろうとする傾向が極めて強い（特に訴訟を嫌う日本企業においてはこの傾向が顕著である）。

しかし、パテントロールは、自らは製品の製造販売等を何ら行っておらず、他社特許権を侵害するリスクが全くないので、強気に権利行使のみにこだわることができる。訴えられる企業の側としては、自社特許権の侵害や行使で反撃することができず、さらに、相手（原告）が何者であるかという実体もよくつかめず、つかんだとしても特許不実施主体であるから、クロスライセンス契約による解決を図ることもできない。その上、パテントロールの多くは、特許権侵害訴訟事件の経験が豊富で、煩雑な訴訟技術に長けている弁護士を使うという優位性も持ち合わせている。パテントロール側の米国弁護士の多くは成功報酬（contingency fees）で代理しており、容易に妥協するところがないことも、被告泣かせとなっている。

また、企業としては、特許紛争に負けて製造販売やサービスの提供を中止することになれば、その損害が甚大なものになり、さらに、特許訴訟が長引くだけではなく、新製品の研究開発に支障が生じたり、顧客に不安を抱かせることになり販売に悪影響が及んだり、マンパワー・費用を特許訴訟に向けざるを得ない等の多大な不利益を想定することになる。このため、パテントロール側の要求がたとえ不当なものであったとしても、その要求に応じることが経済的には合理性があることになるので、不本意ながら和解に応じることになり、パテントロールの餌食となっている。

(2) たとえ勝訴しても弁護士費用を回収できない（弁護士費用に関する American Rule の原則）



弁護士費用を含む訴訟費用全体について考えると、この訴訟費用と同額程度以下のライセンス料を求められた場合には、たとえ裁判で争って勝ったとしても求められたライセンス料以上の訴訟費用が掛かることになるため、当初からパテントトロールが提示するライセンス料の要求に応じて裁判を回避した方が損失を抑えることができる。

この傾向は、特に証拠開示手続（discovery、以下「ディスカバリー」）等によって弁護士費用が膨大になる米国において顕著であり（米国訴訟特有の事情）、パテントトロールが主に米国で跋扈している大きな要因の一つとなっている。

この点につき、米国のソフトウェア開発企業である SAS Institute Inc. がパテントトロールとの訴訟で経験した証拠開示手続に関する話がある。特許訴訟のためにだけペーパーカンパニーを設立するパテントトロールは、原告として自分たちが訴訟で開示すべき資料は限られ、極めて少ない数となる。

他方、パテントトロールは、被告の SAS 社等に対しては、その作業負担を最大のものとするために膨大な資料の開示を要求するという戦術を採ることになる。さらに、そのようなパテントトロールの要求に対して、裁判所もそれを認めるために、被告企業とパテントトロールとのディスカバリーの負担は、雲泥の差ということになる。

SAS 社が報告したところによると、パテントトロールとの特許訴訟においてディスカバリーで要求された書類の件数は1,018万5,423件に及んだが、実際に裁判で証拠としてリストアップされたものは僅か1,873件に過ぎなかった（約0.018%）という。この裁判で SAS 社はこのディスカバリーの書類を準備するだけで US \$ 1.5 million（約1億8,000万円）の費用が生じたという。また、原告であるパテントトロールが、提出されたすべての書類を読んだか否かについては極めて懐疑的である点が指摘されている。このように、パテントトロール問題は、米国の訴訟手続の基本原則とも密接に関係している。

さらにもう一つ大きな要因として、弁護士費用については、たとえ勝訴しても勝訴側は、敗訴した側からその訴訟に要した弁護士費用を回収できないという米国特有の American Rule の存在が、パテントトロールを利しているという現実がある。

(3) 特許訴訟に慣れていない中小企業がターゲットとなりつつある

当初は、高額な損害賠償金を得やすい Apple 社等のハイテク大企業がパテントトロールのターゲットとされていたが、最近では、特許訴訟対策に万全の対策を講ずる余裕のない中小企業等に警告書や要求書を送り、一企業当たりの要求額が少額でも、多くの中小企業を相手にすることにより多額の金銭を得ようとするビジネスモデルに移行しているといわれている（脅し、弱い物いじめの徹底）。

## **7. 米国連邦議会・ホワイトハウス・連邦最高裁におけるパテントトロール対策**

### **(1) 立法府の動き（米国連邦議会）**

#### **ア. AIA 法（2011年）の成立**

2011年9月16日にオバマ大統領が署名した米国改正特許法（Leahy-Smith America Invents Act, 略称「AIA 法」, 「米国発明法」）では、主なパテントトロール対策として：

- ①「同一の特許権を侵害している」との理由だけでもって、複数の被告を一つの特許権侵害訴訟事件で訴えたり、一つの訴訟事件に併合したりすることができないようにする（米国特許法299条の新設。パテントトロールを単一個別訴訟に閉じ込め、濫訴の抑制を図るというもの。）；
- ②特許付与後9月以内であれば、裁判所ではなく USPTO（米国特許商標庁）に対し、特許権者以外の者が特許取消しを求めることができる（同321～329条の新設。特許性に係るすべての理由が対象であり（Post-Grant Review）、無効理由がある特許権の排除によるパテントトロール対策。）；
- ③特許付与後9月経過後でも、同じく USPTO に対し、特許権者以外の者が特許取消しを求めることができる（同311～319条の改正。なお、新規性・非自明性に係る理由のみが対象（Inter Partes Review）となる。特許権の質の向上によるパテントトロール対策。）；

が施行されている。特に、曖昧なクレーム解釈（権利解釈）を許さない特許権付与の強化（USPTO の特許審査体制の充実）によるパテントトロール対策の推進が主眼とされている。

#### **イ. 弁護士費用回収法案の審議**

前述したとおり、パテントトロールのビジネスモデルが成立する大きな要因の一つに、特許訴訟において被告が負担すべき弁護士費用が高額なものになるという米



国特有の訴訟実態がある。特許訴訟に巻き込まれた被告は、裁判に勝ったとしても、その対策費用として数億円程度の弁護士費用を要するといわれている。そのため、被告にとっては、特許権侵害の事実はないという確信を持っていても、数千～数百万円程度の和解金で済むならば和解で解決した方が得であるという選択肢を採ることになる。

パテントトロールとしては、このような盲点を突き、特許権侵害の疑いのありそうな会社を50社、100社と多数見つけ出しては訴え、和解金を集めるという戦術を駆使することになる。特に最近では、特許訴訟に不慣れな、あるいは特許訴訟を行う資力のないスタートアップ企業等の中小企業がターゲットにされている。このような企業では、訴訟費用を工面することができないために、意に反して和解に追い込まれることになり、パテントトロールのシナリオに嵌<sup>はま</sup>ることになる。

米国では、訴訟全般において当事者がそれぞれ支払う弁護士費用については、その訴訟結果にかかわらず各自が負担するという原則（American Rule）が確立されており、これを覆すためには立法措置や契約条項が必要とされている（この American Rule は、原則として敗訴側が勝訴側の弁護士費用を負担するという English Rule と対比をなしている）。

米国特許法285条「弁護士費用（Attorney fees）」は：

「裁判所は、例外的事件において（in exceptional cases）、[敗訴当事者に対して] 勝訴当事者が負担した合理的な弁護士費用（reasonable attorney fees）の支払いを命ずることができる（may award）。」

という明文規定をすでに1952年から用意している。しかしながら、CAFC（米国連邦巡回控訴裁判所、日本の知的財産高等裁判所に相当するが知財事件以外も管轄している）の2005年1月4日判決（Brooks 対 Dutailier 事件、裁判所事件番号：03-1379）に見られるように、この285条が適用されるのは極めて特別な状況に限られ、この条項が適用されるハードルは高いものであると理解され、運用されてきたために、パテントトロール対策には効き目がないものとなっていた（この Brooks 対 Dutailier 事件では、原審のテネシー東部連邦地裁は2003年4月3日の判決（No. 3:00-CV-072）において、285条の適用を認めていたところ、CAFC はこれを否定した）。具体的に、CAFC が「exceptional case」につき堅持していた見解とは、(i) 重大な不適切行為があっ

たとき、又は(ii)訴訟が害意をもって提起され、かつ、客観的に根拠がない主張に基づくものであるとき、というものであった（なお、後述するように、このCAFCの見解及び解釈は、2014年4月29日の連邦最高裁判決により根底から覆された）。

そこで米国連邦議会では、特許非侵害・特許無効であることが裁判で明らかになれば、被告側の弁護士費用を原告であるPAE側に負担させる法案がいくつか提案されてきた（弁護士費用を敗訴当事者に負担転換させることにつき裁判官による裁量の余地を小さくするものである）。この法案が成立すれば、勝訴を確信している被告は、弁護士費用を気にすることなく裁判で自らの非侵害を立証すべく訴訟活動に専念することができる。

このような法案は、SHIELD（盾）法案と呼ばれている。“Saving High-tech Innovators from Egregious Legal Disputes”の略で、「ハイテク企業を目に余る法律紛争から守る」という意味である。米国らしい何とも気の利いたネーミングとなっている。具体的には、第112期議会のH.R.6245、第113期議会のH.R.845のことであるが、これ以外にも類似の法案がいくつも提案されてきた。しかしながら、いずれの法案もすべて審議未了となり成立には至っていない。2015年1月から始まる第114期議会でも提案されそうである。

他方、これらの法案に対する慎重意見も依然として根強い。第一に、米国においては、弁護士費用の各当事者による自己負担という考え方は、米国訴訟制度の根幹に係る基本的な考え方であり、このような原則の変更に与する法案には賛同できないというものである。第二に、パテントトロールを含め、同じように特許権を保有しているものの自己実施がなく、関係企業等に有償ライセンスを行っている組織、例えば大学、研究開発機関、特許技術組合、特許流通促進団体等を総称してNPE（Non-Practicing Entity）と呼んでいるが、これらNPEのうち、パテントトロールのような「悪玉」（offensive）とその他の「善玉」（defensive）を明文法できちんと区別して定義できるのかという論争に結着がつかないものである。

以上、述べてきた①弁護士費用の敗訴者負担のみならず、さらには、②パテントトロールが敗訴時の備えとして特許訴訟だけのペーパーカンパニーを設立し、特許訴訟で負けた場合には、その会社を倒産させることで逃げ切ることを防ぐための担保金の供託制度、③PAEに該当する場合には、裁判所がディスカバリーの日程

手続を遅らせることができるようにする等の法案の提案検討もなされてきた。

## (2) 行政府の動き（ホワイトハウスによる取組）

2013年6月4日に、ホワイトハウスは、「Patent Assertion and US Innovation」（特許主張と米国の技術革新）という報告書（表紙を含め全17頁）を発表し、パテントトロール対策の強化に邁進することを宣言している。その中で『特許権を保有しているが、それらを自ら実施していない企業は、発明者とメーカーを結び付けるという重要な役割を担っている。しかしながら、PAE（Patent Assertion Entity, 「パテントトロール」とも呼ばれる）はそのような役割を全く担っておらず、単に訴訟戦術を駆使して、明確な証拠を示すことなく何千という会社を脅し、被告にはどのような実体の会社であるかを知らせることもなく、特許付与時には想定もされていなかったような広汎な権利保護範囲を主張し、何ら社会に益するところがない。』と力説・紹介している。

ホワイトハウスは、さらに翌2014年2月20日には、「特許制度の強化と技術革新の育成」というパテントトロール対策への取組進捗状況を発表した。上述した米国特許法285条の改正法案成立への取組にも言及した広範囲にわたるものであり、パテントトロール問題解決に対する並々ならぬ意欲が示されている。これまでに、ホワイトハウスが取り上げてきた主なパテントトロール対策項目を、次に列挙する。

- ①パテントトロールは、ペーパーカンパニーを作り、その実体を秘匿して、権利濫用的な提訴をして和解を引き出す戦術を駆使することから、当該特許権が帰属する真の利害関係者に関する情報を開示させ、当事者の透明性の促進を図る。
- ②ソフトウェア関連特許発明では、機能的クレームの記載により過剰に広い権利範囲の主張がなされ得ることから、権利範囲の明確化を促進するために、USPTO（米国特許商標庁）における特許審査体制の充実を図る。
- ③パテントトロールは最近では、特定のソフトウェアやビジネス方法の使用等について、中小企業、消費者、エンドユーザー等をターゲットとするようになってきており、このような場合の訴訟手続の停止等、これらの被害者に対する支援・保護活動を強化する。
- ④パテントトロールが引き起こしている濫訴の状況について、広く国民一般に知らせるアウトリーチ活動（outreach, 広報支援活動）を充実させる。

- ⑤被疑製品に対する ITC（国際貿易委員会）による排除命令が，権利者側に偏ったものとならないよう，ITC と連邦地裁等の関係省庁間のレビューを開始し，排除命令・差止命令の透明性・有効性・効率性を高め，適切なものとなるよう尽力する。
- ⑥訴訟費用の敗訴者負担につき，裁判所による広範な裁量を認めるよう関係筋に働きかける。
- ⑦ USPTO における第三者情報提供制度の改善，一般人に対する関連先行技術の開示・検索の簡便性の推進を図る。
- ⑧ USPTO の特許審査官の審査実務訓練プログラムを拡充する。
- ⑨濫訴抑制のために，パテントトロールから送られてきた警告状の公開保管を推奨し，公衆がこれらを容易に検索しアクセスできるようにする。個人発明家や中小企業等を支援するプロボノ活動（pro bono，無料奉仕の弁護活動等）や本人訴訟（pro se）の支援活動を進める。
- ⑩ ITC の人員確保・雇用につき，柔軟性を持たせる。

(3) 司法府の動き（2014年4月29日付連邦最高裁判決による特許法285条の解釈変更に関する判決）

上述してきたように，米国の立法府・行政府がパテントトロール対策で躍起になる中，司法府の頂点に位置する連邦最高裁は，2014年4月29日の判決において，前述した米国特許法285条の「例外的事件（exceptional case）」の解釈につき，今まで CAFC（米国連邦巡回控訴裁判所）が極めて厳格な基準を堅持してきたことを完全否定し，『“例外的” 事件とは，（該当する条項の規定と事件の事実とに照らして）当事者の訴訟上の立場に係る実質的な優劣，又は当該訴訟事件における過度な振る舞いについて，単に，他の者と較べて際立っていることである』（An “exceptional” case is simply one that stands out from others with respect to the substantive strength of a party’s litigating position (considering both the governing law and the facts of the case) or the unreasonable manner in which the case was litigated.）と判示して，CAFC に差し戻した（Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness Inc. (No. 12-1184) と Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc. (No. 12-1163) の2件の同日判決）。画期的な判決といえよう。

このように、米国連邦最高裁が、米国特許法285条の解釈基準を緩める判決を下したことにより、パテントトロール抑制への途が大きく開かれたことになる。米国では、「裁判所が法を作る」とよく言われるところであるが、今回もそのようなあった感がある。

## 8. パテントトロールの退潮と当事者双方の善後策

上述してきたような全米あがてのパテントトロール対策の結果、パテントトロールの退潮傾向等につき、2014年秋以降、次のように報じられている。

- ①米国特許法の改正で疑わしいソフトウェア関連特許発明の特許付与に対し、USPTO に異議を申し立てることが容易になり、特許権の売買価格が下落した。特許権の平均売買価格は、2012年は37万5,000ドルだったものが、2014年の第2・四半期の平均価格は1件当たり16万5,000ドルまで落ち込んだ。
- ②2014年6月19日の連邦最高裁判決（Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al. [No. 13-298]、抽象的アイデアを単に汎用コンピュータに実行させるだけのビジネス方法発明の特許性を否定したもので、原審のCAFC判決は5対5で裁判官の意見が分かれていたが、この連邦最高裁判決は全員一致でその特許性を否定した）以来、ソフトウェア関連特許発明に係る特許権侵害訴訟件数が減り、特許権を買い集めている企業の株価も1割以上下落した。
- ③パテントトロールの事業モデル全体が脅し頼みのものであったために、種々の対策によりその優位性が失われた。裁判で特許権に基づく法的強制力を行使できなければ、パテントトロールはその活動根拠を失う。場合によっては特許権の買い手が全くつかないこともあり、風向きは変わった。
- ④デラウェア連邦地裁の2014年9月25日判決（Summit Data Systems, LLC v. NetApp, Inc. [No. 10-749-GMS]）は、勝訴した被告 NetApp が要した弁護士費用約140万ドル（約1億7,000万円）を、原告の Summit が補填するよう支払を命じた。なお、この Summit は米国最大のパテントトロールといわれている Acacia Research Group の100%子会社であり、この訴訟の被告には富士通アメリカや日立データシステムも含まれていた。当初被告の一人だった富士通は実施許諾を受け、同じく日立は6万ドルの支払とともに和解したことが、判決文に記載

されている（このような記述もパテントトロール対策の徹底を意識したものである）。

- ⑤2014年9月に連邦地方裁判所に起こされた特許権侵害訴訟件数は329件で、前年同月比40%減少した。あるパテントトロールは2014年に入って従業員の20%以上を解雇した。
- ⑥自動車のマツダ(株)は、パテントトロール対策として、米国オレゴン州に本拠を置く非営利法人「License on Transfer Network Inc.」（特許連合体の一つで、2014年7月にCanon、Google等が設立）に加盟することを2015年3月25日にプレスリリースした（17社目の加盟）。加盟企業が自ら保有している特許権を外部に売却した場合、自動的に他の加盟企業に実施権が付与される仕組みで、パテントトロールが例えそのような特許権を取得しても加盟企業にライセンス料を要求できないという防御策である。自動車ではFordに次ぎ2社目の加盟である。
- ⑦今後のヘッジファンド（投資集団）側の新手の特許絡み投資戦略の一つとして、製薬会社の新薬特許に対しUSPTOに異議申立てを行ったことを公表し、同時に当該製薬会社の株を空売りして利ザヤを稼ぐ手法が報道されている（2015年4月7日）。新薬特許のせいで薬価が人為的に高めに設定されており、特許無効の異議申立てはその薬価引き下げに役立つという根拠に基づくものである。投資集団も特許権活用には必死・血眼である。これが米国のプロ・パテントの実体を端的に示しているかもしれない。
- ⑧また企業としては、もし、今後、パテントトロールから警告状を受けたり、提訴されたりしたならば、まずは被害企業間で情報を共有し、とにかくパテントトロールに対しては「毅然として戦う姿勢を示す」ことが最良の攻撃策・防御自衛策であることを肝に銘じておきたいものである。「訴訟は金がかかる。それより少額で和解した方が得だ」という誘惑に駆られることなく、とにかく「理のないところには1ドルたりとも支払う気がない」ことをパテントトロール側に伝えることが肝心である。このことこそが究極のパテントトロール対策である。

## 9. パテントトロールに関する米国以外の各国の状況について

米国でパテントトロール訴訟が頻発している背景には種々の要因が考えられると



ころ、それら個々の要因を一つ一つ考慮すると各国でも当てはまるものが全くないわけではない。しかしながら、米国以外の各国で、米国のようなパテントトロール被害を招くような事態には至らないであろう。仮に各国でパテントトロール訴訟があったとしても、主に米国からの飛び火事件に限られているようである。

なぜならば、多くの欧州諸国では、弁護士費用負担について、敗訴側が勝訴側の弁護士費用を負担するという English Rule が採用されており、米国特有の American Rule を採用している国は米国以外には見当たらないからである。オーストラリアでも、勝訴当事者は訴訟遂行に要した弁護士費用の50%以上を、敗訴当事者から受け取ることができる。インドでは、特許付与されたならば特許実施義務が課せられており、不実施であれば強制実施権の対象になるので、パテントトロール問題の発生の余地は少ない。中国では、パテントトロールが提訴しても認められる損害賠償額が低額であり、問題は生じていない。日本では、ソニー、東芝、パナソニック等の日本企業が米国でパテントトロールの標的にされているとの報道があるものの、日本国内ではパテントトロールが勝訴しても認定される損害賠償額が米国に比べて相対的に低いと評価されており、パテントトロールが暗躍する余地は少ない。損害賠償額の算定については、日本のように逸失利益の補填を原則とする国が多く、この点でも米国以外ではパテントトロール問題抑制の機能を有しているものと考えられる。

以上をまとめると、米国でパテントトロールが横行している米国特有の事情として、①費用が嵩む<sup>かさ</sup>ディスカバリー制度の存在、②三倍賠償制度（triple damages、米国特許法284条）や懲罰的損害賠償制度（punitive damages）に見られる高額な損害賠償の認定、③勝訴当事者が訴訟遂行に要した弁護士費用を回収できない American Rule の存在（2014年4月29日付連邦最高裁判決で改善）、④権利範囲の解釈が曖昧な多くのソフトウェア関連特許発明の存在（USPTOにおける特許審査体制の問題）、⑤原告側弁護士の成功報酬制度（contingency fees）の浸透等が挙げられる。

なお、米国における三倍賠償制度は、その植民地時代である1672年（寛文12年、4代将軍徳川家綱の時代）5月15日付の「マサチューセッツ湾植民地州」による「無断増刷禁止令」に三倍賠償が明文化されており、極めて歴史の古い制度であり現代まで綿々と引き継がれてきている。また、日本では最判平成9年7月11日「万世工

業事件」がこの懲罰的損害賠償制度を否定している。

## 10. 日本の特許権侵害訴訟における問題点と今後の課題

(1) 以上述べてきたように、日本においてパテントトロールが暗躍できる舞台は全く用意されておらず、一見 happy なように思われるが、実はこのことで安堵してはいけないのである。日本の特許権侵害訴訟には大きな陥穽が存在する。それは特許権侵害訴訟で認定される損害賠償額が米国よりも低いことである。何も米国に見られるような懲罰的賠償制度や三倍賠償制度を導入せよと主張している訳ではないが、その彼我の差が長年にわたり余りにも大きく、これ以上の放置は許されないと思うからである。

(2) 日本では特許不実施の特許権者がいた場合（第1事例）、その権利を侵害するものが現れたときには、民法709条の不法行為規定によれば、この特許権者には逸失利益が生じていないことになるので損害賠償を請求することが極めて困難とされている。このために、民法709条の特則として、特許法102条3項が用意されており、実施料相当額を最低補償する旨の規定が設けられている。

この3項については、平成10年改正前は通常実施料相当額と規定されていたが、それでは事後的に侵害が発見されても事前合意の支払ライセンス料と同額ということになりかねず、「侵害へのインセンティブ」として機能するおそれがあることから、同改正でこの「通常」の文字が削除された経緯がある。

(3) 次に、自身は不実施であるが第三者（複数を含む）に通常実施権を許諾している特許権者がいた場合（第2事例）、侵害者がその侵害行為で得た利益全額を特許権者が回収できるかという問題である。特許法102条2項は、侵害者が得た利益を損害額と推定する旨を規定している。現在の通説では、このような場合であっても特許権者は前述した102条3項の額に甘んじなければならない。なぜならば、102条2項の適用要件として古くから特許権者により実施されていること（実施要件）がその大前提であると解釈されてきたからである。

この点については、最近一歩前進があり、平成25年2月1日付知財高裁大合議判決（「紙おむつ処理容器事件／ごみ貯蔵機器事件」，平成26年11月18日付最高裁決定で確定）は、「102条2項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由

はなく、これに加えて、同項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないことなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえ、**特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合**には、同項の適用が認められる」旨を判示した（原審の約7倍の損害賠償額に当たる約1億5千万円を認定）。

ところが、この判示に対し「この判示をもってしても、同3項の存在等に照らすと、特許権者が何ら自ら実施するところがなく、ライセンス料のみしか得ていない場合（第2事例）には従前とおり2項の適用は認められないだろう」との有力解説がなされている。これでは、第1事例同様に「侵害へのインセンティブ」として機能し続けるおそれがある。すなわち、「**特許権侵害のし得**」を奨励しているに等しいことにならないだろうか。

現行特許法102条2項は、昭和34（1959）年改正法（現行法への全面改正）により、同法102条1項として新設されたものであるが、この旧特許法102条1項（現2項）の立法に当たり、工業所有権制度改正審議会答申においては、特許権者は故意又は過失によって自己の特許権を侵害した者に対し、**その侵害によって得た利益の返還又は自己の被った損害の賠償**を請求することができるとの規定を設けるように答申されていた。しかしながら、この答申は、侵害者の利益額が特許権者の損害額を超える場合にまで全てを返還させるのは、侵害者に酷であり、特許権者の保護が不当に厚くなり、**民法の一般原則から逸脱する**などとして採用されず、その代わりに、通常、侵害により自己が受けた損害額の立証に比べて相手方の受けた利益の額の立証の方が容易であることから、立証の困難性を軽減するために、侵害者の利益額を特許権者の損害額と推定するとの規定を置いたとの経緯があって、現在に至っており、前述した有力解説も「むべなるかな」というものである。

現行特許法の全面改正の1959年から56年が経過しても、小泉元首相が**知財立国宣言**を行った2002年から13年が経過しても、民法の兄弟法とされる知財法分野において、有体物とは異なる知財法特有の事情（無体物）が存在するにも拘わらず、未だに民法の原則から脱却しきれていないのである。

日本も、今回の知財高裁大合議判決を契機として、特許権等の知的財産権侵害に

については、早急に民法の原則である**逸失利益**から抜け出し、**市場機会の喪失**という考え方への大転換を図るべきではなかろうか。今のままでは、米国のパテントコントロール騒動の足下にも及ばない**低いレベルでの旧態依然の知財活用**に止まり、知財立国がますます遠のいていくものと危惧せざるを得ないのである。関係各位のご理解を是非にも賜りたい点である。

以上、米国のパテントコントロール問題から、民法の逸失利益まで話が飛んだが、企業経営とは「**知的ゲーム**」そのものであり、その企業の国際的経済産業活動に必須とされている「**知的財産**」すなわち「**情報財**」の果たす役割の重要性について、その一端を紹介すべく、松岡研究室長のお薦めもあり筆を取らせていただいた。感謝の一言です。ご読了いただきありがとうございます。

(2015. 5. 7 脱稿)